



Banská Bystrica 10. 1. 2023  
POZ 778-2022/Z-8-2023

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 778-2022 z 8.4.2022 prihlasovateľa Mappin & Webb Limited, Aurum House, 2 Elland Road, Leicester, Spojené kráľovstvo, ktorého v konaní zastupuje inventa Patentová a známková kancelária s. r. o., Palisády, Bratislava, Slovenská republika,

**sa zamietá**

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 13.10.2022 uviedol, že obrazové označenie

WATCHES OF  
SWITZERLAND  
S I N C E 1 9 2 4

prihlásené pre tovary „Šperky; hodinky; hodiny; nástroje na meranie času; prístroje na meranie času; navíjacie zariadenia hodín; kazety na hodinky; cestovné obaly a puzdrá na hodinky; súčiastky na šperky, hodinky, hodiny, nástroje na meranie času, prístroje na meranie času, navíjacie zariadenia hodín, kazety na hodinky, cestovné obaly a puzdrá na hodinky pochádzajúce zo Švajčiarska; tovary uvedené v triede 14 tohto zoznamu pochádzajúce zo Švajčiarska“ v triede 14 a služby „Maloobchodné služby so šperkami, hodinkami, hodinami, nástrojmi na meranie času, navíjacími zariadeniami hodín, cestovnými obalmi a puzdrami na hodinky, kazetami na hodinky, prístrojmi na meranie času, súčiastkami na šperky, hodinky, hodiny, nástroje na meranie času, navíjacie zariadenia hodín, cestovné obaly a puzdrá na hodinky, kazety na hodinky a prístroje na meranie času pochádzajúcimi zo Švajčiarska; on-line maloobchodné služby so šperkami, hodinkami, hodinami, nástrojmi na meranie času, navíjacími zariadeniami hodín, cestovnými obalmi a puzdrami na hodinky, kazetami na hodinky, prístrojmi na meranie času, súčiastkami na šperky, hodinky, hodiny, nástroje na meranie času, navíjacie zariadenia hodín, cestovné obaly a puzdrá na hodinky, kazety na hodinky a prístroje na meranie času pochádzajúcimi zo Švajčiarska; poskytovanie informácií, poradenstva a pomoci pri výbere tovarov uvedených v triede 14 tohto zoznamu; správa spotrebiteľských odmeňovacích programov; správa spotrebiteľských vernostných programov“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“, alebo „predmetné označenie“), nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov.

Úrad uviedol, že vo vzťahu ku prihláseným tovarom v triede 14, ktoré môžeme hromadne označiť ako *hodinky, hodiny a ich príslušenstvo zo Švajčiarska* a s nimi spojeným službám v triede 35, ktoré môžeme hromadne označiť ako *maloobchodné služby s hodinkami, hodinami a ich príslušenstvom zo Švajčiarska*, nemá prihlásené označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1. písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1. písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru, druhu, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností prihlásených tovarov alebo služieb.

Úrad konštatoval uvedené na základe sémantického rozboru slovných prvkov označenia, ktoré pozostáva zo slovných prvkov v anglickom jazyku „WATCHES OF SWITZERLAND SINCE“ a numerického prvku „1924“. Slovný prvok „WATCHES“ môžeme do slovenského jazyka preložiť okrem iného aj vo význame „*hodinky*“ (In.: PC Translator 2011), slovný prvok „OF“ môžeme do slovenského jazyka preložiť okrem iného aj vo význame „*z, zo, od (2.p.)*“ (In.: PC Translator 2011), slovný prvok „SWITZERLAND“ môžeme do slovenského jazyka preložiť vo význame „*Švajčiarsko*“ (In.: PC Translator 2011) a slovný prvok „SINCE“, ktorý môžeme do slovenského jazyka preložiť okrem iného aj vo význame „*od, od toho času, od roku*“ (In.: PC Translator 2011). Číselný prvok „1924“ môže označovať rok *1924 n.l.* . Spojením slovných prvkov tak vzniká slovný prvok označenia, ktorý je možné vnímať napríklad aj vo význame *hodinky zo švajčiarska od roku 1924*.

Ku grafickej úprave predmetného označenia, ktorá spočíva vo vyhotovení slovných prvkov v bežnom fonte písma čiernej farby na bielom podklade, pričom slovné prvky sú zoradené pod sebou a vedľa slovného prvku „WATCHES“ je slovný prvok „OF“ ktorého písmená nie sú uložené v jednej rovine, ale diagonálne úrad uviedol, že takáto úprava je minimálna a bez akéhokoľvek dištinktívneho prvku. Úrad uviedol názor, že prihlásené označenie ako celok nedisponuje žiadnymi grafickými prvkami, ktoré by boli schopné v dostatočnej miere odvieť pozornosť spotrebiteľa od slovných prvkov označenia a ich významu. Keďže celková grafická úprava označenia nie je pre spotrebiteľov ničím prekvapivá a neobsahuje žiadne prvky, ktoré by boli niečím výnimočné alebo originálne, úrad má za to, že grafická úprava označenia nedodáva označeniu ani minimálnu mieru rozlišovacej spôsobilosti.

Úrad má za to, že relevantná spotrebiteľská verejnosť, ktorú v tomto prípade predstavuje široká verejnosť zaujímajúca a orientujúca sa v oblasti trhu s hodinkami a hodinami, nebude na základe prihlasovaného označenia schopná určiť obchodný pôvod, alebo osobu poskytujúcu prihlasované tovary a služby, ale bude toto označenie vnímať iba ako priamu informáciu opisujúcu druh a charakter tovarov, ich zemepisný pôvod alebo čas od kedy sú poskytované služby s nimi pod takýmto označením. Úrad zastáva názor, že prihlásené označenie ako celok nedisponuje takými grafickými prvkami, ktoré by boli schopné v dostatočnej miere odvieť pozornosť spotrebiteľa od priamej informácie vyplývajúcej zo slovných prvkov označenia opisujúcej druh, charakter, zemepisný pôvod alebo čas výroby tovarov či poskytnutia služieb, ktorá vyplýva zo sémantického významu slovných prvkov označenia. Spotrebiteľia budú bez hlbších kognitívnych úvah vnímať prihlasované označenie ako celok, iba ako priamu opisnú informáciu, že ide o *hodinky zo Švajčiarska*, a obchodné služby s nimi poskytované *od roku 1924*.

Vzhľadom na uvedené úrad konštatoval, že prihlásené označenie ako celok je na základe § 5 ods. 1. písm. b) zákona o ochranných známkach, v nadväznosti na § 5 ods. 1. písm. c) zákona o ochranných známkach označením, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištinktívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov či osôb a bežný spotrebiteľ si takto označené tovary a služby nespojí s prihlasovateľom. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známk by bolo upreté právo iným subjektom či osobám s rovnakými alebo podobnými tovarmi a službami používať takéto označenie.

Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom jednou zo základných hmotnoprávnych podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. Skúmané označenie túto funkciu neplní, a preto ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Úrad záverom doplnil, že prekážku zápisnej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach má prihlasovateľ možnosť prekonať na základe § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, ak preukáže, že prihlasované označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciú spôsobilosť pre tovary alebo služby, pre ktoré je prihlasované a pre ktoré sa žiada zapísať ako ochranná známka

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 13.12.2022 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 cit. zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová  
riaditeľka odboru

**Doručiť:**

inventura Patentová a známková kancelária s. r. o., Palisády 50, 811 06 Bratislava, Slovenská republika